



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 30 juni 2011

PARTER

Klagande

Fri Kommunikation Kommanditbolag
Sveavägen 62, 111 34 Stockholm
Ombud: Markolog HB
Box 5216, 102 45 Stockholm

Motpart

TBG

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen SORG

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 24 september 2009
angående vm.reg. nr 395.817, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

Fri Kommunikation Kommanditbolag (Fri Kommunikation) har i Patentbesvärshörsrätten vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket SORG ska upphävas.

TBG har bestritt ändring.

Fri Kommunikation har till grund för sin talan hållit fast vid att märket är beskrivande för varorna och därmed inte besitter erforderlig särskiljningsförmåga för att kunna registreras som varumärke.

TBG har till grund för bestridandet, såsom det får förstås, hållit fast vid att märket besitter erforderlig särskiljningsförmåga då det inte är beskrivande för varorna i klass 14.

Parterna har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

Fri Kommunikation

Varumärket SORG ska användas som kännetecken för en särskild brosch som ska användas av människor i sorg. Det har åter blivit modernt att saluföra smycken som ett uttryck för sorg vilket framgår av den i målet ingivna utskriften från Google. Varumärket anger varans användningsområde. Ordmarke av denna typ saknar enligt praxis erforderlig särskiljningsförmåga.

TBG

Hon har haft planer sedan 2006 att ta fram en sorgbroch. Hon inledde ett samarbete med en formgivare som började anse sig ha rätt till design, varumärke och royalty. Som upphovsman för idé och koncept ansökte hon i januari 2008 om varumärket SORG efter att ha samrått med PRV om hur märket skulle utformas.

DOMSKÄL

Varumärket SORG är registrerat för smycken i klass 14. Av Nationalencyklopedin, sjuttonde bandet, 1995 s. 76 framgår att det förr bars speciella smycken, sorgsmycken, med anledning av en nära anhörigs eller bemärkt persons död. Något belägg för att denna tradition fortfarande lever kvar har inte visats föreligga. Omsättningskretsen har därför att ingen anledning att uppfatta beteckningen SORG i samband med varuslaget smycken som angivande av en viss egenskap hos dessa. Överklagandet ska därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Jeanette Bäckvall , ordförande och referent, f. patenträttsrådet Ulf Hallin (skiljaktig) samt adjungerade ledamoten Jon Bergman.

F. patenträttsrådet Ulf Hallin är skiljaktig och anför:

TBG:s märke SORG är registrerat för varuslaget smycken i klass 14. Ett sorgsmycke är en beteckning på ett speciellt smycke buret med anledning av en nära anhörigs eller bemärkt persons död, och som hade sin högperiod under 1800-talets andra hälft (se Nationalencyklopedin, sjuttonde bandet, 1995 s. 76).

Märkesordet SORG är därmed beskrivande för en variant av de varor som TBG:s varumärke avser, även om sådana smycken numera inte är i allmänt bruk. Till detta kommer att det finns ett behov för andra att i samband med marknadsföring använda ordet sorg, t.ex. för att ange att ett smycke är lämpligt att bära i sorg.

Mot bakgrund av det anförda har varumärket SORG inte för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Registreringen av varumärket SORG skall följaktligen upphävas.